

Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

**Septième session
Genève, 16 – 18 juillet 2018**

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 3 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

I. RAPPEL

REMISE D'UN POUVOIR

1. En vertu de la règle 3.2)a) et b) du Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), la constitution d'un mandataire auprès du Bureau international peut être faite soit dans la demande internationale à condition que la demande soit signée par le déposant, soit dans une communication distincte ("pouvoir")¹ qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées du même déposant et doit être signée par le déposant.

2. Lorsque la demande internationale est déposée par un mandataire, le formulaire de demande, qu'il soit sous forme électronique ou sur papier, est normalement signé par le mandataire. En particulier, les demandes par voie électronique sont généralement déposées par l'intermédiaire du compte utilisateur du mandataire et sont donc plus à même de porter la

signature du mandataire. En 2017, 4809 demandes internationales ont été déposées par voie

¹ Le formulaire DM/7 peut être utilisé pour constituer un mandataire auprès du Bureau international. Toutefois, son utilisation n'est pas obligatoire.

électronique, dont 4087 (85%) par des mandataires. Trois cent soixante-dix de ces demandes n'étaient pas accompagnées d'un pouvoir.

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PRINCIPAUX AUTRES SYSTÈMES INTERNATIONAUX

SYSTÈME DU PCT

Exigence de base

3. Dans le cadre du système du PCT, il existe différentes administrations, telles que l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires, l'administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international. Le même office ou la même administration peut remplir plusieurs fonctions selon le contexte. Le Bureau international peut agir à la fois en tant qu'office récepteur et en son nom propre.

4. Toutefois, aux fins du présent document, seules les procédures selon le PCT auprès du Bureau international, en particulier le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur, doivent être prises en considération et le seront, sauf indication contraire.

5. La règle 90 du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution du PCT") prévoit la possibilité de désigner un mandataire, le mode de désignation étant précisé à la règle 90.4, complétée par la règle 90.5². La règle 90.4.a) et b) du PCT est dans l'ensemble similaire à la règle 3.2.a) et b) du règlement d'exécution commun de La Haye en ce qu'elles exigent, aux fins de la désignation d'un mandataire, la signature par le déposant de la demande internationale ("requête") ou la remise d'un pouvoir distinct.

6. En outre, la règle 90.5.a) du PCT prévoit la possibilité de remettre un "pouvoir général". Si un pouvoir a été déposé auprès de l'office récepteur (à savoir le Bureau international en tant que tel), il est possible de désigner le même mandataire pour déposer ultérieurement une demande internationale, en renvoyant à ce pouvoir et en joignant une copie du pouvoir sans qu'il soit nécessaire que le déposant la signe. Cette règle est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1992³.

Renonciation à cette exigence

7. Lorsqu'un "pouvoir général" a été déposé, la règle 90.5.c) prévoit la possibilité pour toute administration compétente de renoncer à l'exigence selon laquelle une copie du pouvoir général déposé doit être jointe.

² La règle 90.1 du PCT a trait à la "Désignation d'un mandataire". Dans le même contexte, le système de La Haye ne pose aucune condition quant aux compétences professionnelles, à la nationalité ou au domicile. Les règles 90.2 et 90.3 du PCT concernent, respectivement, la possibilité de désigner un "Représentant commun", ainsi que les "Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention", tandis que des questions similaires sont abordées aux règles 3.1) et 4) du règlement d'exécution commun et à l'instruction 302 des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye.

³ Voir le document PCT/A/XVIII/9.

8. En outre, la possibilité est prévue à la règle 90.4.d) de renoncer à l'exigence selon laquelle un pouvoir doit être remis. Dès lors, si l'office récepteur a renoncé à cette exigence, un mandataire peut déposer une demande internationale sans la signature du déposant ou un pouvoir joint signé par le déposant.

9. Les règles 90.4.d) et 90.5.c) sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004, bien qu'elles n'aient pas été adoptées au même moment⁴. Le Bureau international a renoncé aux exigences correspondantes en sa qualité d'office récepteur à compter du 1^{er} janvier 2004 et en son nom propre (c'est-à-dire en tant que Bureau international) à compter du 1^{er} janvier 2005⁵.

10. Dans ces renonciations, les cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis peuvent être précisés. Tout comme un grand nombre d'autres offices (ou administrations), le Bureau international exige encore la remise d'un pouvoir pour la désignation d'un mandataire qui n'était pas indiqué dans la demande internationale initiale. La liste des offices (ou administrations) ayant notifié au Bureau international leur renonciation à l'une ou l'autre de ces exigences ou aux deux peut être consultée sur la page Web consacrée au PCT. Trente-six offices (ou administrations) figuraient sur cette liste en mars 2017⁶.

11. En 2017, le Bureau international a reçu et traité 7023 demandes internationales déposées par des mandataires présumés, dont 1618 seulement (23%) étaient accompagnées d'un pouvoir ou de la copie d'un pouvoir général, grâce aux effets des renonciations faites au titre des règles 90.4.d) ou 90.5.c).

SYSTÈME DE MADRID

12. La règle 3 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution de Madrid") prévoit la possibilité d'une représentation devant le Bureau international.

13. La règle 3.2)a) du règlement d'exécution de Madrid prévoit que la constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la règle 9.1) du règlement d'exécution de Madrid, une demande internationale doit être présentée au Bureau international par l'office d'origine. La demande doit être signée par l'office d'origine et, lorsque l'office d'origine l'exige, aussi par le déposant (règle 9.2)b) du règlement d'exécution de Madrid).

14. En conséquence, le Bureau international ne traite pas des questions relatives à la remise d'un pouvoir pour la constitution d'un mandataire dans une demande internationale. Toutefois, la constitution d'un mandataire qui n'était pas indiqué dans le formulaire de demande initial doit être faite dans une communication distincte (pouvoir), conformément à la règle 3.2)b) du règlement d'exécution de Madrid.

⁴ Voir les documents PCT/A/31/6 et PCT/A/32/4. Plus précisément, le Bureau international a renoncé à l'exigence visée à la règle 90.4.d) à la fois en tant qu'office récepteur et en son nom propre, et à l'exigence visée à la règle 90.5.c) en sa qualité d'office récepteur.

⁵ Voir les PCT Newsletters n^{os} 1/2004 et 12/2004. Voir également le document PCT – Guide du déposant – Phase internationale – Annexe B2.

⁶ Voir la liste des offices (ou administrations) ayant notifié à l'OMPI leur(s) renonciation(s) à l'exigence d'un pouvoir en vertu de la règle 90.4.b) et/ou 90.5.a)ii) du PCT.

III. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

ASSOUPLIR L'EXIGENCE AU MOMENT DU DÉPÔT

15. L'exigence relative à la remise d'un pouvoir dûment signé par le déposant au moment du dépôt de la demande internationale est souvent difficile à satisfaire tant pour les mandataires que pour les déposants, en particulier lorsque des délais stricts doivent être respectés pour protéger les droits et intérêts des déposants. Lorsque la demande internationale signée par un mandataire n'est pas accompagnée d'un pouvoir, le Bureau international envoie une lettre signalant des irrégularités.

16. Le Bureau international a reçu 5213 demandes internationales en 2017. La même année, il a envoyé 405 lettres signalant des irrégularités à des mandataires auxquels il a été demandé de remettre un pouvoir, 123 de ces lettres ayant été envoyées pour cette seule raison. Tous ces cas d'irrégularités ont finalement été résolus, ce qui démontre que l'envoi officiel par le Bureau international de lettres signalant des irrégularités n'avait d'autre objet que de satisfaire à l'exigence formelle d'inclure un pouvoir dans le dossier.

17. En outre, dans l'interface de dépôt électronique, il est possible d'apposer une signature en saisissant simplement le nom complet du déposant ou du mandataire. Ainsi, le mode d'apposition d'une signature a, de façon pragmatique, déjà été simplifié. Cependant, la possibilité de voir quelqu'un déposer une demande au nom d'une autre personne est jugée très peu probable, aucune irrégularité de ce type n'ayant été signalée au Service d'enregistrement de La Haye jusqu'ici.

18. Finalement, il pourrait être utile d'envisager d'assouplir l'exigence de remise d'un pouvoir au moment du dépôt afin d'alléger la charge des utilisateurs du système de La Haye.

OPTIONS POSSIBLES

Pouvoir général

19. Dans le cadre du système du PCT, un pouvoir général peut être déposé auprès d'un office récepteur (règle 90.5.b) du règlement d'exécution du PCT). La notion de pouvoir général n'existe pas dans le système de La Haye. Dès lors, le Bureau international ne joue pas un rôle de dépositaire dans le cadre du système de La Haye pour stocker ces documents. Toutefois, le Bureau international a de longue date adopté la pratique consistant à accepter qu'un pouvoir joint à une demande internationale ne se rapporte pas expressément à cette demande en particulier (c'est-à-dire, accepter *de facto* une copie d'un pouvoir général).

20. Ainsi, introduire la notion de pouvoir général ne changerait rien à la pratique actuelle, pour autant que le Bureau international continue d'exiger la remise d'une copie de ce pouvoir.

Renonciation à l'exigence de remise d'un pouvoir pour le dépôt

21. Comme indiqué plus haut, dans le cadre du système du PCT, le Bureau international a renoncé à l'exigence de remise d'un pouvoir en vertu de la règle 90.4.d) du règlement d'exécution du PCT. L'intérêt d'une renonciation réside dans sa nature facultative, qui donne à chaque administration le choix en la matière.

22. La règle 3 du règlement d'exécution commun de La Haye prévoit uniquement une représentation devant le Bureau international, ce qui exclut toute représentation devant l'office d'une partie contractante désignée. À cet égard, la renonciation prévue à la règle 90.4.d) du règlement d'exécution du PCT n'est pas une option que pourrait envisager un office désigné.

23. Dans le cadre du système de La Haye, une demande internationale est déposée "auprès" du Bureau international. Tel est également le cas pour un dépôt indirect, dans la mesure où l'office de la partie contractante⁷ du déposant n'effectue pas d'examen quant à la forme, ni n'attribue de date de dépôt, toutes ces fonctions incombant au Bureau international⁸. En revanche, en vertu de l'article 4.1)b) de l'Acte de 1999⁹, une partie contractante peut interdire le dépôt d'une demande internationale par l'intermédiaire de son office. Dans ce contexte, 95% des demandes internationales ont été déposées directement auprès du Bureau international en 2017.

Modification de la règle de sorte qu'un pouvoir ne soit pas exigé pour le dépôt

24. Compte tenu de ce qui précède, l'exigence de constitution d'un mandataire dans une demande internationale peut être assouplie, de la même manière que le Bureau international a procédé en sa qualité d'office récepteur dans le cadre du système du PCT, par une renonciation en vertu de l'article 90.4.d) du règlement d'exécution du PCT.

25. En outre, dans la mesure où seul le Bureau international est concerné, il suffirait tout simplement de modifier la règle 3.2) du règlement d'exécution de La Haye de sorte qu'un pouvoir ne soit plus exigé pour la constitution d'un mandataire dans la demande internationale.

IV. PROPOSITION

MODIFICATION DE LA RÈGLE 3

26. Il est proposé de modifier comme suit le libellé de l'alinéa 2)a) de la règle 3, reproduit dans l'annexe du présent document : "La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale. Le mandataire mentionné dans la demande internationale est réputé avoir été constitué par le déposant à toutes fins utiles en rapport avec cette demande, y compris la signature de la demande en vertu de la règle 7.1)".

27. Cette modification proposée permettra au Bureau international, en vertu de l'alinéa 3)a), d'inscrire le mandataire au registre international, si son nom et son adresse sont indiqués dans le formulaire de demande conformément à l'instruction 301 des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye, même s'il n'est pas signé par le déposant. Plus particulièrement, les termes "y compris la signature de la demande en vertu de la règle 7.1)" visent à préciser que la demande peut être signée par le mandataire.

⁷ Aux termes de l'article 1.xiv) de l'Acte de 1999, la "Partie contractante du déposant" s'entend de la partie contractante ou l'une des parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l'article 3.

⁸ À la connaissance du Bureau international, toutefois, un "contrôle de sécurité" est exigé par la législation de la Fédération de Russie et celle des États-Unis d'Amérique. Le contrôle de sécurité est effectué par leurs offices respectifs, à savoir le Service fédéral pour la propriété intellectuelle, les brevets et les marques de la Fédération de Russie (ROSPATENT) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). Il est entendu que le dépôt par l'intermédiaire de l'office permet normalement de satisfaire à l'obligation relative au contrôle de sécurité, mais tel n'est pas nécessairement le cas.

⁹ Aux fins du présent document, ces parties contractantes sont : la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Lettonie, Monaco, le Monténégro, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le Royaume-Uni, la Slovénie, l'Ukraine et l'Union européenne.

28. Par conséquent, le Bureau international estimera que cette personne a été dûment autorisée par le déposant à déposer la demande et à être inscrite en tant que mandataire aux fins des procédures ultérieures et de l'enregistrement international qui en résulte.

29. Toutefois, l'alinéa 2)b) de la règle 3 resterait inchangé de sorte que, nonobstant la modification susmentionnée, un pouvoir puisse être joint à la demande internationale si cette option est préférée. Plus important encore, la constitution d'un mandataire qui n'était pas indiqué dans le formulaire de demande initial au moment du dépôt devrait être faite dans une communication distincte (pouvoir), conformément à cette règle. Cela correspond aux cas particuliers dans lesquels le Bureau international exige un pouvoir ou une copie d'un pouvoir général, selon le cas, dans le cadre du système du PCT (voir le paragraphe 10) et aussi dans le cadre du système de Madrid (règle 3.2)) (voir le paragraphe 14).

30. Enfin, la modification proposée ne concerne que la constitution d'un mandataire dans une demande internationale. La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans le formulaire officiel prévu pour demander l'inscription d'une modification (changement de titulaire, changement de nom ou d'adresse du titulaire, ou limitation) ou pour demander un renouvellement. Dans ce cas, toutefois, le formulaire doit être signé par le déposant ou être accompagné d'un pouvoir (ou du formulaire DM/7) et aucune modification n'est proposée à cet égard.

31. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner la proposition présentée dans le présent document et à formuler des observations à cet égard et

ii) à indiquer s'il recommanderait à l'Assemblée de l'Union de La Haye d'adopter la proposition de modification du règlement d'exécution commun concernant la règle 3 figurant dans l'annexe du présent document, et à proposer une date d'entrée en vigueur.

[L'annexe suit]

**Règlement d'exécution commun
à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960
de l'Arrangement de La Haye**

(en vigueur le [....., 2019])

[...]

Règle 3

Représentation devant le Bureau international

[...]

2) [*Constitution de mandataire*] a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale, ~~à condition que la demande soit signée par le déposant~~. Le mandataire mentionné dans la demande internationale est réputé avoir été constitué par le déposant à toutes fins utiles en rapport avec cette demande, y compris la signature de la demande en vertu de la règle 7.1).

b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire.

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]